



## Система PCT: Переход на национальную фазу

Онлайн региональный вебинар для стран  
Кавказского региона, Центральной Азии и Восточной  
Европы (САСЕЕС)

Крысанова Ольга  
Руководитель программ

**Вебинар,  
Женева  
16 ноября  
2023**

# Решения, которые должен принять заявитель (1)

- Достаточно ли финансовых средств для уплаты национальных пошлин и услуг патентных поверенных (при необходимости)?
- Охраняется ли объект изобретения в данном государстве (например, способы лечения, методы бизнеса)?
  - Информация о некоторых особенностях национального и регионального законодательства приведена на сайте ВОИС по адресу:  
[https://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/national\\_laws/exceptions.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/national_laws/exceptions.pdf)
- Есть ли возможность внесения изменений из описания или чертежей в формулу для признания заявленного решения патентоспособным?

# Решения, которые должен принять заявитель (2)

- Когда переходить на национальную фазу?
  - на 30 (или 31) месяце
  - ранее 30 месяцев
  
- По какой Главе Договора РСТ осуществлять переход на национальную фазу?
  - Глава I или
  - Глава II
    - При переходе по Главе II Договора РСТ срок перехода на национальную фазу в ряде стран увеличивается

# Решения, которые должен принять заявитель (3)

- В какие Ведомства следует переводить заявку PCT?
  - национальные
    - Лихтенштейн: только в патентное ведомство Швейцарии
  - региональные

# Решения, которые должен принять заявитель (4)

- Ряд государств не разрешает осуществлять переход на национальную фазу по системе РСТ в национальные ведомства этих государств. Получение патентов для таких государств возможно только путем перехода на региональную фазу в соответствующее Региональное ведомство:
  - ❑ **Европейское патентное ведомство:** Бельгия, Греция, Ирландия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Монако, Нидерланды, Сан-Марино, Словения, Франция, Черногория
  - ❑ **Африканская организация интеллектуальной собственности:** Буркина Фасо, Бенин, Габон, Гвинея, Гвинея-Биссау, Конго, Кот-д'Ивуар, Камерун, Коморские острова, Мавритания, Мали, Нигер, Сенегал, Того, Чад, Центральная Африканская республика, Экваториальная Гвинея
  - ❑ **Африканская региональная организация по интеллектуальной собственности:** Эсватини

# Решения, которые должен принять заявитель (5)

- Какой вид охраны целесообразно испрашивать?
  - изобретения
  - полезные модели
  - дополнительный патент
  - дополнительное свидетельство

# Решения, которые должен принять заявитель (6)

- Информация о предоставляемой охране (на английском языке) в странах-участниц РСТ размещена на сайте ВОИС по адресу: <https://www.wipo.int/pct/en/texts/typesprotection.html>

# Временное ограничение для перехода на национальную фазу (1)

- Срок перехода на национальную фазу **должен соблюдаться** независимо от возможных задержек на международной фазе, таких как:
  - ❑ позднее направление отчета о международном поиске и письменного сообщения, подготовленные ISA (Международный поисковый орган)
  - ❑ задержка проведения международной предварительной экспертизы
  - ❑ позднее представление заключения международной предварительной экспертизы о патентоспособности (Глава II Договора РСТ)
  - ❑ поздний перевод заключения международной предварительной экспертизы о патентоспособности (Глава II Договора РСТ)

## Временное ограничение для перехода на национальную фазу (2)

- Информация по срокам перехода на национальную фазу размещена на сайте ВОИС в разделе по адресу:  
[https://www.wipo.int/pct/ru/texts/time\\_limits.html](https://www.wipo.int/pct/ru/texts/time_limits.html)

# Действия, которые нужно совершить для перехода на национальную фазу (1)

- В соответствующее Указанное (DO)/Выбранное (EO) ведомство необходимо представить перевод международной заявкой с указанием её номера и даты подачи в соответствующее RO (Получающие ведомства), если язык в DO/EO отличается от языка международной заявки
- Оплатить соответствующие пошлины (например, пошлина за подачу, пошлина за экспертизу по существу, пошлина за проведение поиска и т.д.)

# Действия, которые нужно совершить для перехода на национальную фазу (2)

- Соблюсти ряд определенных требований, указанных в Правиле 51*bis* Инструкции к РСТ (далее Инструкции), которые предъявляются национальным законодательством данного государства
- Если потребуются, то заполнить национальные бланки на подачу заявки, предоставляемые в ряде DOs/EOs
  - Информация о применяемых бланках приведена в Annex “National Chapter” Руководства РСТ для заявителя, размещенного на сайте ВОИС по адресу: <https://www.wipo.int/pct/en/guide/>, либо можно найти на сайтах соответствующих DOs/EOs

# Представление перевода международной заявки (статья 22 Договора РСТ) (1)

- Если требуется перевод, то следует представить перевод на национальный язык:
  - международной заявки в том виде, как она изначально подана, включая:
    - описание
    - формула
    - реферат
    - чертежи
    - зависящий от языка свободный текст перечня последовательностей

# Представление перевода международной заявки (статья 22 Договора РСТ, Приложение С к Административной Инструкции к РСТ) (2)

- Перевод зависящего от языка свободного текста перечня последовательностей должен быть представлен в виде нового перечня последовательностей, содержащего зависящий от языка свободный текст на требуемом языке:
  - целиком,
  - либо в дополнение,
  - либо вместо языков в перечне последовательностей, с которых переводится текст
- Остальная часть перечня последовательностей должна оставаться неизменной, за исключением соответствующих атрибутов ST26SequenceListing, описывающих содержание, в частности, включающих productionDate и, когда это релевантно, nonEnglishFreeTextLanguageCode

## Представление перевода международной заявки (статья 22 Договора РСТ, Приложение С к Административной Инструкции к РСТ) (3)

- Если в международной заявке содержатся сведения о депонировании биологического материала и они являются частью международной заявки, то следует представить перевод этих сведений

# Представление перевода международной заявки (статья 22 Договора РСТ) (4)

- Если подавалась просьба о восстановлении права на приоритет на международной фазе, с представлением доказательств и/или деклараций, то по требованию DO/EO представляется перевод таких деклараций и доказательств, если Ведомство осуществляет пересмотр решения Получающего ведомства о восстановлении права на приоритет

# Представление перевода международной заявки (статья 22 Договора РСТ) (5)

- Если переход осуществляется по Главе I Договора РСТ и на международной фазе поданы изменения формулы по статье 19 Договора РСТ, представить перевод измененной формулы, а также любые пояснения относительно внесенных изменений
  - если заявитель не представил перевода какого-либо объяснения в соответствии со статьей 19(1) Договора РСТ, то ДО может **не** принимать во внимание такое объяснение

# Представление перевода международной заявки (статья 22 Договора РСТ) (6)

■ Если переход осуществляется по Главе II Договора РСТ и в заключении международной предварительной экспертизы имеется приложение, включающее в себя, в частности:

- измененную формулу по статье 34 Договора РСТ
- измененную формулу по статье 19 Договора РСТ, принятую во внимание при проведении международной предварительной экспертизы
- заменяющие листы, содержащие исправления очевидных ошибок, разрешенные в соответствии с Правилom 91.1 Инструкции в ходе международной предварительной экспертизы

то необходимо представить перевод всех листов приложения, а также перевод объяснений, представленных заявителем на международной фазе в отношении внесенных изменений

# Представление перевода международной заявки (статья 22 Договора РСТ) (7)

- Если в международной заявке имеются страницы, которые приняты и включены Получающим ведомством путем отсылки, то необходимо представить перевод этих страниц
  - Ряд DOs/EOs сделали заявление о несовместимости национального законодательства в части применения Правил 20.8(b) и 20.8(b-bis) Инструкции. Перечень таких Ведомств приведен на сайте ВОИС по адресу: [https://www.wipo.int/pct/ru/texts/reservations/res\\_incomp.html](https://www.wipo.int/pct/ru/texts/reservations/res_incomp.html)
- В ряде случаев может потребоваться представить перевод заявления на подачу международной заявки, если этого требует DO/EO
- В ряде случаев может потребоваться представить перевод деклараций, поданных на международной фазе

# Представление копии международной заявки

- Может потребоваться представить копию международной заявки:
  - если осуществляется ранний переход на национальную фазу (до отправки формы 308)
  - при переходе на национальную/региональную фазу в ряде DOs/EOs (например, Африканская региональная организация по интеллектуальной собственности, Бруней Даруссалам и др.)
    - подробная информация о необходимости представления копий размещена в Annex «National Chapter» Руководства PCT для заявителя)

# Требования, предъявляемые в соответствии с Правилom 51 *bis* Инструкции РСТ (1)

- Может потребоваться предоставить в DO/EO:
  - ❑ **декларации** (например, США, Германия, Доминиканская республика, Венгрия и др.)
  - ❑ **документы о переуступке** (*права на приоритет или права на подачу заявки*)
    - информацию о необходимости представления деклараций или документов о переуступке можно найти в Annex “National Chapter” Руководства РСТ для заявителя

# Требования, предъявляемые в соответствии с Правилom 51 *bis* Инструкции РСТ (2)

- Если декларации и/или документы были поданы на международной фазе, то не требуется представление таких деклараций и/или документов дополнительно
  - Если Ведомство усомнится в достоверности таких деклараций, то оно может попросить предоставить документы, подтверждающие достоверность сведений в декларации
- Может потребоваться назначить местного агента и представить доверенности на агента (например, Армения, Финляндия, Канада и др.)
  - Информация о необходимости назначения агента можно найти в Annex “National Chapter” Руководства РСТ для заявителя)

# Требования, предъявляемые в соответствии с Правилom 51 *bis* Инструкции РСТ (2)

## ■ Может потребоваться:

- ❑ **предоставить перевод приоритетного документа.** Он может быть затребован только:
  - если действительность установления приоритета связана с вопросом установления патентоспособности изобретения
  - в случае включения путем ссылки
- ❑ **предоставить более, чем одной копии перевода заявки или других документов, относящихся к заявке РСТ** (например, Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Арабские Эмираты, Доминиканская республика, Куба, Чехия, Чили и др.)
  - информацию о количестве копий можно найти в Annex “National Chapter” Руководства РСТ для заявителя)

# Что нужно сделать, чтобы экспертиза по существу началась в DOs/EOs?

- В ряде Ведомств экспертиза по существу заявок на изобретения начинается **только по специальному ходатайству заявителя** (например, Германия, Япония, Корея, Китай, Европейское Патентное Ведомство и др.)
  - ходатайство о проведении экспертизы по существу может быть подано в течение определенного времени с даты подачи заявки
  - информацию о необходимости подачи ходатайства и о сроках подачи ходатайства можно найти в Annex «National Chapter» Руководства РСТ для заявителя)

# Национальные требования, которые упрощены для заявителей РСТ (1)

## ■ Приоритетный документ:

- заявителю не требуется предоставлять приоритетный документ, т.к. такую рассылку в DOs/EOs делает Международное бюро (IB)
- если DO/EO не получило копию приоритетного документа от IB, то DO/EO должно запросить копию у IB (не от заявителя)

# Национальные требования, которые упрощены для заявителей РСТ (2)

- Как правило, не требуется заверенный или сертифицированный (удостоверенный) перевод заявки РСТ
- Заверенный перевод заявки РСТ может потребоваться, если Ведомство может обоснованно усомниться в точности перевода

# Национальные требования, которые упрощены для заявителей РСТ (2)

■ Следующие Ведомства заявили о необходимости представления заверенного перевода:

□ **Австралия** (по запросу), **Бахрейн, Зимбабве** (если возникает вопрос об установлении патентоспособности), **Индия, Иордания, Камбоджи, Коста-Рика** (если возникает вопрос об установлении патентоспособности), **Куба, Малави** (если возникает вопрос об установлении патентоспособности), **Новая Зеландия, Сингапур, Южная Африка** (см. Annex “National Chapter” Руководства РСТ для заявителя)

# Последствия восстановления права на приоритет при переходе на национальную/региональную фазу в ряде DOs/EOs

- Последствия восстановления права на приоритет, вынесенное Получающим ведомством, на национальной фазе:
  - восстановление или отказ в восстановлении не является обязательным для DOs/EOs: возможен пересмотр решения
  - восстановление на основе критерия “принятие должных мер” действительно практически во всех DOs/EOs
  - восстановление на основе критерия “непреднамеренность” действительно в тех DOs/EOs, которые применяют этот критерий
    - например, Швейцария, Дания, Эстония, Египет, Европейское патентное ведомство, Испания, Финляндия, Израиль, Япония - применяют только критерий «принятие должных мер» (см. Annex «National chapter» Руководства PCT для заявителя, а также раздел «Восстановление права на приоритет» - <https://www.wipo.int/pct/ru/texts/restoration.html>)

# Последствия восстановления права на приоритет при переходе на национальную/региональную фазу в ряде DOs/EOs (3)

- Ряд DOs/EOs сделали заявление о несовместимости с национальным законодательством о восстановлении права на приоритет, которое принимается Получающим ведомством на международной фазе (информация приведена на сайте ВОИС [https://www.wipo.int/pct/ru/texts/reservations/res\\_incomp.html](https://www.wipo.int/pct/ru/texts/reservations/res_incomp.html))
  - Алжир, Бразилия, Германия, Индия, Индонезия, Китай, Колумбия, Куба, Литва, Мексика, Республика Корея, Филиппины, Чехия
- В этих DOs/EOs заявитель может потерять право на приоритет по более ранней заявке

# Возможности ускорения делопроизводства по заявке РСТ на национальной фазе

- Ряд Ведомств участвует в программах РСТ-РРН
- Преимущества таких программ:
  - уменьшение дублирования одних и тех же работ в Ведомствах
  - сокращение сроков рассмотрения таких заявок
  - снижение затрат
- Для участия в этих программах необходимо соблюсти ряд требований (подробную информацию можно найти на сайте ВОИС по адресу: [https://www.wipo.int/pct/en/filing/pct\\_pph.html](https://www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html), либо на сайте конкретного Ведомства)

# Рекомендации по подготовке к переходу на национальную фазу (1)

- Учесть достаточное количество времени, где это необходимо, для подготовки перевода текста международной заявки
- Направить Вашему местному агенту копии соответствующих документов: опубликованную международную заявку; отчет о международном поиске и письменное сообщение, подготовленные ISA; заключение международной предварительной экспертизы (если такая экспертиза проводилась), подготовленные Органом международной предварительной экспертизы (IPEA), с указанием на то, что эти документы не должны подаваться агентом в Ведомство

# Рекомендации по подготовке к переходу на национальную фазу (2)

- Если есть необходимость в сокращении финансовых затрат на оплату пошлины за дополнительные пункты формулы, то можно сократить количество пунктов формулы
- Если есть необходимость в сокращении финансовых затрат на пошлину за количество листов заявки, то можно сократить описание
- Даже не смотря на то, что несколько DOs/EOs предоставляют более длительные временные ограничения, предпочтительно переходить на национальную фазу в течение 30 месяцев во все Ведомства
  - Исключение: **Люксембург** (срок перехода по Главе I Договора РСТ - 20 месяцев) и **Танзания** (срок перехода по Главе I Договора РСТ - 21 месяц))

## Восстановление сроков перехода на национальную фазу в DOs/EOs (Правило 49.6(b) Инструкции к РСТ) (1)

- Восстановление срока перехода на национальную фазу возможно в ряде DOs/EOs, если заявитель пропустил срок перехода, установленный статьями 22 или 39(1) Договора РСТ, на основании следующих критериев:
  - ❑ непреднамеренность
  - ❑ принятие должных мер, требуемыми обстоятельствами

## Восстановление сроков перехода на национальную фазу в DOs/EOs (Правило 49.6(b) Инструкции к РСТ) (2)

- Заявители могут подать запрос на восстановление срока перехода на национальную фазу в течение:

- 2 месяцев** с даты устранения причин несоблюдения соответствующего срока перехода на национальную фазу, или
- 12 месяцев** с даты истечения срока перехода на национальную фазу

в зависимости от того, какой срок истекает первым

- Более подробную информацию можно найти для каждого DO/EO в «National Chapter» Руководства РСТ для заявителя по адресу

# DOs/EOs, в которых Правило 49.6 Инструкции не применяется

- Уведомление о несовместимости с национальным законодательством были сделаны:

**Канада, Китай, Германия, Индия, Республика Корея, Латвия, Мексика, Новая Зеландия, Филиппины, Польша**

- Национальное законодательство некоторых Ведомств представляет другие формы защиты с тем, чтобы избежать потери прав. Дополнительную информацию можно найти в Annex «National Chapter» Руководства РСТ для заявителя

# Варианты перехода на национальную фазу с измененной формулой (1)

## Переход по Главе I Договора РСТ



# Варианты перехода на национальную фазу с измененной формулой (2)

## Переход по Главе II Договора РСТ

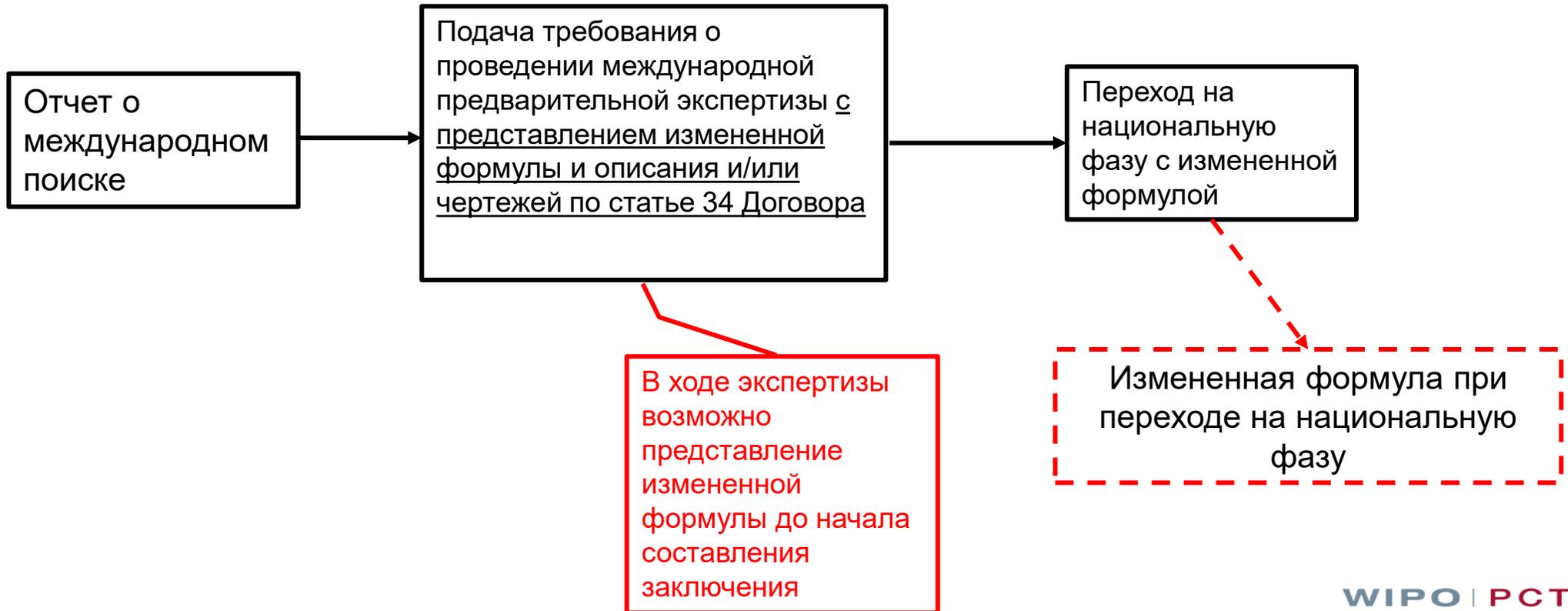
3.



# Варианты перехода на национальную фазу с измененной формулой (3)

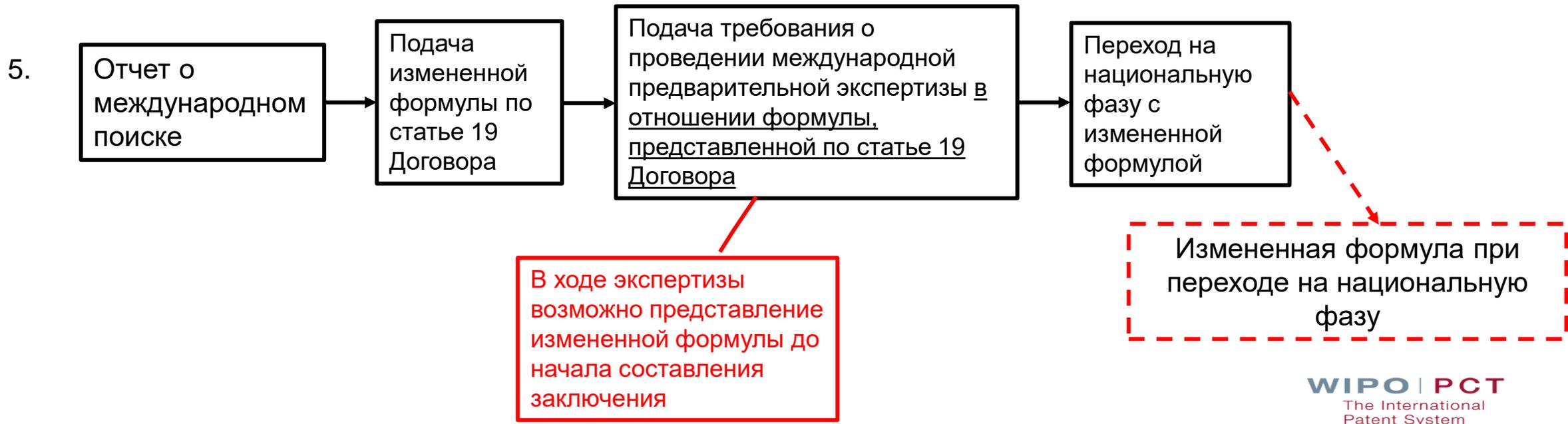
## Переход по Главе II Договора РСТ

4.



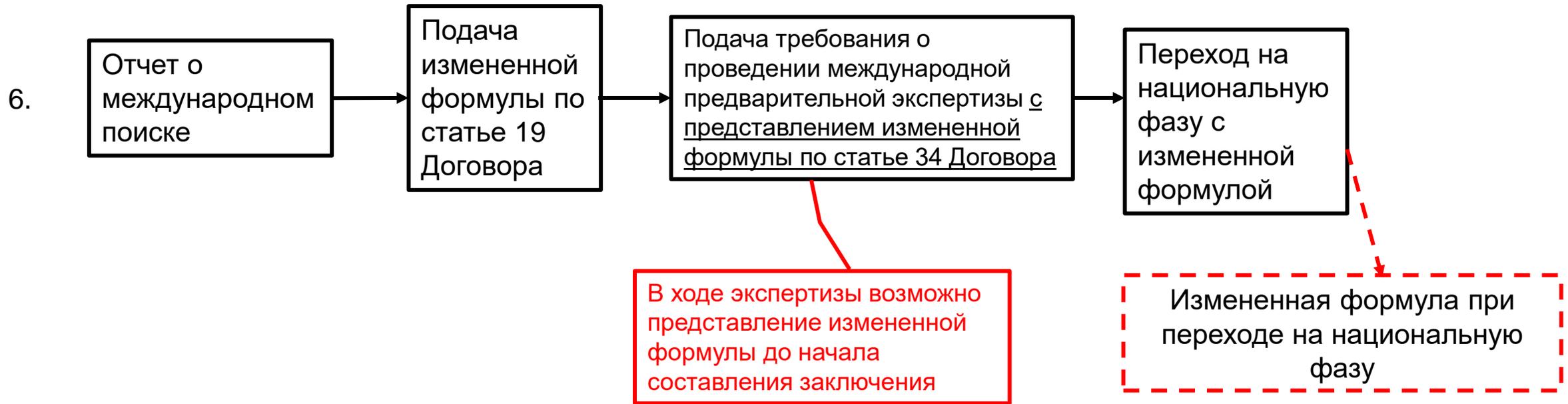
# Варианты перехода на национальную фазу с измененной формулой (4)

## Переход по Главе II Договора РСТ



# Варианты перехода на национальную фазу с измененной формулой (5)

## Переход по Главе II Договора РСТ



# Особенности перехода в на национальную фазу в Люксембург

- Требование о проведении международной предварительной экспертизы подано по истечении 19 месяцев. Заявитель хочет перейти на национальную фазу в ряд Европейских стран, включая Люксембург
  - Для перехода на национальную фазу по Главе II Договора в Люксембург необходимо подать требование не позднее 19 месяцев
    - Поскольку такой срок уже прошел, то заявитель может перейти на региональную фазу в Европейское патентное ведомство, указав в Люксембург для получения регионального патента

**Спасибо за внимание!**

[olga.krysanova@wipo.int](mailto:olga.krysanova@wipo.int)